

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 6. November 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0563/11 - 3.2.03
Anmeldenummer: 99910299.9
Veröffentlichungsnummer: 1073798
IPC: E01C 21/00, E01C 19/20
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Vorrichtung zum Bearbeiten von Fahrbahnen

Patentinhaberin:
Wirtgen GmbH

Einsprechende:
CATERPILLAR PRODOTTI STRADALI S.R.L.

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 19(2), 111(1), 113(1), 116
EPÜ R. 103(1)a), 126
VOBK Art. 11

Schlagwort:

"Keine Entscheidung nach Ablauf der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung"

"Schriftliche Fortführung des Einspruchsverfahrens"

"Bescheid über neue Besetzung der Einspruchsabteilung der Einsprechenden nicht zugestellt"

"Unterzeichnung der Entscheidung durch eine Person (1. Prüfer), die an der mündlichen Verhandlung nicht teilnahm"

"Entscheidung ohne erneute mündliche Verhandlung"

"Wesentlicher Verfahrensfehler (ja)"

"Rückerstattung der Beschwerdegebühr (ja)"

"Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0862/98, T 0960/94, T 0358/10

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0563/11 - 3.2.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 6. November 2012

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

CATERPILLAR PRODOTTI STRADALI S.R.L.
Via IV Novembre
I-Minerbio (BO) (IT)

Vertreter:

Emde, Eric
Wagner & Geyer
Gewürzmühlstraße 5
D-80538 München (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

Wirtgen GmbH
Hohner Straße 2
D-53578 Windhagen (DE)

Vertreter:

von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Dom
Bahnhofsvorplatz 1
D-50667 Köln (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
29. Dezember 2010 zur Post gegeben wurde und
mit der der Einspruch gegen das europäische
Patent Nr. 1073798 aufgrund des Artikels
101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Krause
Mitglieder: Y. Jest
K. Garnett

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 29. Dezember 2010, mit der der Einspruch gegen das Patent Nr. EP-B- 1 073 798 zurückgewiesen wurde.

II. Verlauf des Einspruchsverfahrens

Die Einspruchsabteilung, in ihrer Eingangsbesetzung (mit Herrn Lars Nilsson als 1. Prüfer), hat am Ende der mündlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2006 keine Entscheidung verkündet; sie hat das Ergebnis der Verhandlung in der Niederschrift wie folgt festgehalten:

"8.1 Die Einspruchsabteilung ist der vorläufigen Auffassung, dass das Streitpatent im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

8.2 Der Vorsitzende der Einspruchsabteilung teilt den Parteien auch mit, dass das Verfahren wird (*sic*) schriftlich fortgesetzt wird. Dabei wird eine Frist von 2 Monaten festgelegt, um die Rechtslage des Einsprechenden klarzustellen.

Sobald dies geschieht, wird die Entscheidung der Einspruchsabteilung an die Parteien verkündet."

Mit Schriftsatz vom 15. Dezember 2006, welcher zugleich ihre letzte Eingabe im laufenden Einspruchsverfahren war, hat die Einsprechende ihre Rechtslage geklärt und nachgewiesen, dass die ursprünglich einsprechende Firma Bitelli S.p.A. durch ihre rechtliche Nachfolgerin, nämlich die Firma Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. ersetzt wurde. Diese Änderung wurde durch eine EPA-Kurzmitteilung vom 18. Mai 2010 dann auch bestätigt.

Mit Bescheid vom 19. Mai 2010 hat die Einspruchsabteilung die Parteien zur Stellungnahme innerhalb einer 4-monatigen Frist gebeten, ob sie aufgrund einer zwischenzeitlich geänderten Zusammensetzung der Einspruchsabteilung eine erneute mündliche Verhandlung wünschten. Wie weiter unten (Punkt 2.1) ausgeführt wurde dieser Bescheid in der Tat nicht zur Einsprechenden geschickt.

Die Patentinhaberin hat sich in ihrer per Fax am 28. September 2010 eingegangenen Erwiderung zur Frage der effektiven Auswirkung der neuen Besetzung auf die in der mündlichen Verhandlung bereits angekündigte Entscheidung in der Sache geäußert und folglich ihren Verzicht auf die Abhaltung einer zweiten mündlichen Verhandlung erklärt.

Diese Erwiderung wurde der Einsprechenden per Kurzmitteilung vom 1. Oktober 2010 zugestellt. Die Einsprechende hat sich nicht geäußert.

Die schriftliche Entscheidung, gegen die sich die Beschwerde wendet, wurde von den Mitgliedern der neu besetzten Einspruchsabteilung (nun mit Herrn Flores Hokkanen als 1. Prüfer) abgefasst, unterschrieben und am 29. Dezember 2010 zugestellt.

- III. Die Beschwerde wurde von der Einsprechenden (im Folgenden: Beschwerdeführerin) am 7. März 2011 eingelegt. Am selben Tag wurde die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung ist am 6. Mai 2011 eingegangen.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europäischen Patents Nr. 1 073 798, hilfsweise die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung und Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Sie begründete ihre Anträge im Wesentlichen wie folgt:

- es liege ein wesentlicher Verfahrensfehler vor, indem der Bescheid vom 19. Mai 2010 bezüglich einer neuen mündlichen Verhandlung aufgrund der mittlerweile geänderten Besetzung der Einspruchsabteilung der Einsprechenden nicht zugestellt und somit ihr rechtliches Gehör gemäss Artikel 113 EPÜ verletzt worden sei; dieser Sachverhalt rechtfertige die Rückzahlung der Beschwerdegebühr und die Zurückverweisung an die erste Instanz;
- der beanspruchte Gegenstand beruhe auf keiner erfinderischen Tätigkeit.

IV. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Die wesentlichen Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

- a) der durch die Nicht-Zustellung des Amtbescheids vom 19. Mai 2010 an die Einsprechende entstandene Verfahrensfehler sei nicht so wesentlich, um die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zu rechtfertigen und das Einspruchsverfahren wieder aufzurollen:
 - zumal die Einsprechende spätestens nach der Zustellung vom 1. Oktober 2010 des den Bescheid erwidern den Schriftsatzes vom 28. September 2010 der Patentinhaberin ihre Sorgfaltspflicht ausüben und

umgehend beim EPA über den nicht erhaltenen Bescheid nachfragen hätte müssen;

- weil nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. z.B. T862/98-3.4.2, insbesondere Absatz 3.1 der Gründe) keine Zurückverweisung auf der alleinigen Basis eines durch eine neue Besetzung einer Einspruchsabteilung verursachten Verfahrensfehlers, sondern stets in Kombination mit einem weiteren Verfahrensmangel erfolge; und
- weil eine Zurückverweisung an die erste Instanz das mittlerweile schon circa neun Jahre andauernde Einspruchsverfahren nochmals erheblich verzögern würde;

b) das Patent wie erteilt erfülle die Erfordernisse des EPÜ.

V. Die Kammer teilte den Parteien am 11. November 2011 ihre vorläufige Auffassung mit:

- dass die schriftliche Verkündung und Zustellung der angefochtenen Entscheidung, ohne der Einsprechenden Gelegenheit zu geben, eine zweite mündliche Verhandlung vor der neu besetzten Einspruchsabteilung zu beantragen, einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte, und
- dass sie beabsichtige, die angefochtene Entscheidung wegen des wesentlichen Verfahrensmangels aufzuheben, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten und die Sache an die Erstinstanz zurückzuverweisen.

VI. Am Schluss der am 6. November 2012 stattgefundenen mündlichen Verhandlung hat die Kammer ihre Entscheidung verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Die von der Beschwerdeführerin beantragte Aufhebung der angefochtenen Entscheidung mit Widerruf des Patents gemäß Hauptantrag setzt eine formal gültige angefochtene Entscheidung voraus; dies wird jedoch von der Beschwerdeführerin wegen eines angeblichen wesentlichen Verfahrensfehlers durch ihren Hilfsantrag (Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung und Rückzahlung der Beschwerdegebühr) bestritten.

Im vorliegenden Fall muss die Beschwerdekammer daher von der von der Beschwerdeführerin angegebenen Reihenfolge der Anträge abweichen und die hilfsweise beantragte Zurückverweisung aufgrund eines geltend gemachten Verfahrensfehlers der Prüfung in der Sache gemäß Hauptantrag vorziehen.

2. Wesentlicher Verfahrensfehler

- 2.1 Fehlende Zustellung des Bescheids vom 19. Mai 2010

Aus dem Verlauf des Einspruchsverfahrens und der vorliegenden ermittelbaren Aktenlage entnimmt die Kammer, dass die Einspruchsabteilung die Änderung ihrer Zusammenstellung (Artikel 19(2) EPÜ) beiden Parteien mitteilen wollte (Regel 126(1), (2) EPÜ).

Der diesbezüglich aufgestellte, der Patentinhaberin nachweislich zugestellte Bescheid vom 19. Mai 2010 wurde jedoch an die Einsprechende nicht zugestellt, da die amtsinterne Registrierung zwar eine per Einschreiben an die Patentinhaberin abgeschickte Sendung mit Datum vom

19. Mai 2010, nicht aber die entsprechende Sendung an die Einsprechende verzeichnet. Damit ist von der Richtigkeit der Aussage der Einsprechenden, diesen Bescheid nicht erhalten zu haben, auszugehen.

Die Einsprechende war somit nicht in der Lage, auf den Bescheid innerhalb der gesetzten Frist zu reagieren.

Dadurch konnte die Einsprechende von ihrem Recht auf eine neue mündliche Verhandlung vor der geänderten Einspruchsabteilung keinen Gebrauch machen; folglich hatte sie keine Gelegenheit noch vor der Verkündung der schriftlichen Entscheidung ihre Argumente gegenüber der neu besetzten Einspruchsabteilung vorzutragen.

2.2 Wesentlicher Verfahrensfehler

Der obige Verfahrensmangel entspricht gemäss der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, vgl. z.B. T0862/98-3.4.2 (Orientierungssatz) oder T0960/94-3.3.4 (Absatz 3. der Begründung) einem wesentlichen Verfahrensfehler durch Verletzung des rechtlichen Gehörs im Sinne von Artikel 113(1) im Zusammenhang mit Artikel 116 EPÜ.

Die Unterzeichnung der schriftlichen Entscheidung vom 29. Dezember 2010 durch eine Person (1. Prüfer), die an der mündlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2006 nicht teilgenommen hatte und damit am Zustandekommen der Auffassung der Einspruchsabteilung bezüglich der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands, wie in der Niederschrift festgehalten wurde, nicht mitgewirkt hatte, hat das rechtliche Gehör verletzt.

Die Einspruchsabteilung hat ja sogar dieses Problem anerkannt und deshalb in ihrem Bescheid vom 19. Mai 2010 die Parteien zur Stellungnahme gebeten, ob sie eine erneute mündliche Verhandlung wünschten, aber bedauerlich wurde dieser Bescheid nicht zur Einsprechenden geschickt.

Das Verletzen des rechtlichen Gehörs stellt einen schwerwiegenden Verfahrensfehler dar, was auch von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten wurde.

Strittig war, ob der Verfahrensmangel so wesentlich ist, dass die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen ist, bzw. ob besondere Gründe gegen eine Zurückverweisung im vorliegenden Fall sprechen.

3. Zurückverweisung

Nach Artikel 111(1) EPÜ steht es im Ermessen der Beschwerdekammer, ob sie in der Sache selbst entscheidet oder ob sie an die Instanz zurückverweist, die die Entscheidung erlassen hat. Wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist, wird die Angelegenheit zurückverwiesen, es sei denn, dass besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen (Artikel 11 VOBK).

Die Kammer ist aufgrund folgender Erwägungen zur Überzeugung gelangt, dass die von der Beschwerdegegnerin vorgetragene Gründe nicht gegen eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung sprechen.

3.1 Die durch Zustellung an die Einsprechende am 1. Oktober 2010 der Erwidernng der Patentinhaberin vom 28. September 2010 erfolgte indirekte Bekanntmachung einer neuen Sachlage kann keineswegs eine direkte Zustellung des Bescheids an die Einsprechende rechtlich ersetzen und auch kein rechtliches Gehör gewähren. Die Kammer kann zwar der Beschwerdegegnerin dahin gehend folgen, dass die Einsprechende im Rahmen der generell zu erwartenden Sorgfaltspflicht auf die Zustellung hätte reagieren und sich über die offensichtlich geänderte Verfahrenslage informieren sollen, wodurch sie sich zur Frage einer neue anzuberaumenden mündlichen Verhandlung möglicherweise noch vor Erlass der schriftlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung hätte äussern können.

Allerdings war am 1. Oktober 2010 die 4-monatige Frist des nicht zugestellten Bescheids bereits abgelaufen und die Zustellung der Entscheidung folgte relativ kurz danach. Die fehlende Reaktion der Einsprechenden kann das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs aber keineswegs so weit abschwächen, dass eine Zurückverweisung nicht länger geboten wäre.

Die Kammer möchte hierzu noch vermerken, dass, unabhängig von der Frage der Zustellung des Bescheids, ein Schweigen einer Partei auf eine derartige Mitteilung einer Einspruchsabteilung keinesfalls als impliziter Verzicht auf das Recht der Partei auf eine erneute mündliche Verhandlung zu bewerten ist. Im Zweifelsfall bliebe der Einspruchsabteilung letztendlich nichts anderes üblich, als eine neue mündliche Verhandlung anzuberaumen. Diesem weiteren Vorgehen hätte im vorliegenden Fall auch gefolgt werden müssen.

3.2 Was das Recht auf einen möglichst zügigen
Verfahrensablauf betrifft, so gilt dies in *inter partes*
Fälle sowohl für die Patentinhaberin als auch für die
Einsprechende. Ausserdem wurde das circa 7 Jahre
andauernde reine Einspruchsverfahren offensichtlich
allein durch das Nicht-Handeln der ersten Instanz und
nicht durch irgendwelche Verzögerungsmanöver der
Gegenpartei verursacht. Bezüglich des Interesses an
einer zügigen Bearbeitung des Einspruchs geht aus der
Akte hervor, dass sich im gesamten Zeitraum ab Ende 2006
bis Mitte 2010 keine Partei, auch nicht die
Patentinhaberin, beim EPA bzw. direkt bei der
Einspruchsabteilung oder bei dem zuständigen
Formalprüfer erkundigt hat, wann mit der Zustellung der
schriftlichen Entscheidung zu rechnen wäre.

3.3 Die Kammer kann der Beschwerdegegnerin nicht zustimmen,
dass die Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine
Zurückverweisung allein wegen eines aufgrund einer
umbesetzten Einspruchsabteilung entstandenen
wesentlichen Verfahrensfehlers ausschliesse.
In der Sache T0960/94 (insbesondere Absatz 3 der
Begründung), siehe dazu auch die diesbezüglich
zusammengefasste Rechtsprechung, 6. Auflage 2010,
Absätze VII.E.17.4.3 und 4.6, wurde die Zurückverweisung
an die Einspruchsabteilung wegen eines Verfahrensfehlers
gleicher Natur (Artikel 113(1) in Kombination mit
Artikel 116 EPÜ) entschieden.

Die von der Beschwerdegegnerin herangezogenen
Entscheidungen weichen von dieser konstanten
Rechtsprechung nicht ab, auch nicht die T0862/98-3.4.2,
wo eine Zurückverweisung aufgrund von mehreren
unterschiedlichen Verfahrensfehlern und nicht, wie von

der Beschwerdegegnerin behauptet, nur wegen einer Kombination von zwei oder mehr Mängeln entschieden wurde (siehe Absatz 3.1 der Gründe).

3.4 Die Unabdingbarkeit einer Zurückweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall ergibt sich noch stärker aufgrund folgender Erwägungen.

Das Einspruchsverfahren ruhte gänzlich während eines extrem langen Zeitraums zwischen der mündlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2006 bzw. der Eingabe der Einsprechenden am 15. Dezember 2006 und der amtlichen Mitteilung vom 18. Mai 2010 bzw. dem Bescheid vom 19. Mai 2010, ohne dass irgendwelche aktenkundige bzw. objektiv nachvollziehbare Umstände oder Erklärungen eine derartige Verfahrensverzögerung von mehr als 3 Jahren hätten rechtfertigen können.

Die extreme zeitliche Verzögerung zwischen der mündlichen Verhandlung und der Zustellung der schriftlichen Entscheidung stellt, unabhängig von den obigen relevanten Einzelheiten des Verfahrensablaufes, auch an sich allein einen wesentlichen Verfahrensfehler dar (siehe z.B. T0358/10 - 3.2.03, Absatz 5.1 der Begründung).

Der Kammer liegen keine objektiv nachprüfbaren Angaben über die Gründe des Wechsels des 1. Prüfers vor.

Es kann unter diesen Umständen allerdings auch nicht ausgeschlossen werden, dass das neue Besetzen der Einspruchsabteilung unmittelbar durch die extrem lange Ruhephase des Einspruchsverfahrens zwischen der mündlichen Verhandlung und der schriftlichen Entscheidung bedingt gewesen ist.

Womöglich hätte eine zügigere, innerhalb einer üblichen Bearbeitungsphase vorgenommene Weiterbearbeitung des Einspruchs, nämlich nachdem die Rechtslage der Einsprechenden geklärt worden war, eine schriftliche Entscheidung von der eingangs besetzten Einspruchsabteilung ermöglicht, die dann auch von den drei Mitgliedern unterschrieben hätte sein können, in Anwesenheit welcher die Parteien während der mündlichen Verhandlung am 18. Oktober 2006 vorgetragen hatten.

- 3.5 Die Kammer gelangt nach Ausüben ihres Ermessens zur Entscheidung, dass, in Abwägung der Umstände des vorliegenden gravierenden Verfahrensfehlers, die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Gründe einer Zurückverweisung an die erste Instanz nicht im Wege stehen.
4. Folglich entspricht auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit im Sinne von Regel 103(1) EPÜ.
5. Die Frage, ob die angefochtene Entscheidung in der Sache Bestand hat (Hauptantrag), muss somit hier nicht entschieden werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
3. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird stattgegeben.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Hampe

U. Krause